

Trabajo Fin de Grado

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS RENOMBRADAS, ESPECIAL ESTUDIO DE LA MARCA ZARA.

Autor

María López Alejo

Director

Mario Varea Sanz

Facultad de Derecho/Universidad de Zaragoza
2020

1.INTRODUCCIÓN	4
2.LA MARCA ZARA GRUPO INDITEX	7
2.1. Historia de la Marca Zara.....	7
2.2. El registro de la Marca Zara	8
2.3. La influencia de la marca Zara como marca renombrada en el mercado.....	10
3.LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL	11
3.1. Preliminar	11
3.2. La protección de la Marca Renombrada en la Ley de Competencia Desleal	11
3.2.1. los actos de confusión	12
3.2.2. La explotación de la reputación ajena.....	13
3.3. La protección en la Ley de Marcas.....	13
3.3.1. Criterios para determinar que la marca goza de renombre.....	14
3.3.2. Alcance de la protección	16
3.3.2. De la Ley de Marcas de 2001 a la Ley de Marcas de 2018	17
3.3.4. Artículos relativos a la marca renombrada dentro de la nueva ley de marcas...	18
4. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA MARCA RENOMBRADA ZARA	19
4.1. Introducción	19
4.2. Protección de la Marca Renombrada Zara en sentencias del Tribunal Supremo	20
4.2.1 Caso ZARATOURS. STS de 2 de junio de 2014.....	20
4.2.2. Caso ZARACELL. STS de 22 de julio de 2011.	22
4.2.3. Caso ZARAGUIAS. STS de 15 de julio de 2010.....	23
4.2.4. Caso ZARATOS. STS de 21 de enero de 2008.....	24
4.2.5. Caso ZARAUTO. STS de 10 de febrero de 2004.....	26
4.2.6. Caso PASTA ZARA. STS de 25 de septiembre de 2002.	27
4.2.7. Caso ZARA SOMNIUM. STS de 20 de diciembre de 2004.....	28
4.3 Protección de la Marca Renombrada Zara en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.	30
4.3.1. Caso ZAHARATUNA. STSJ de 24 de julio de 2019.	30
4.3.2. Caso ZAHARA PURA. STSJ de 14 de febrero de 2018.	32
4.3.3. Caso ZARINA. STSJ de 10 de mayo de 2012.	33
5. CONCLUSIONES	35
6.BIBLIOGRAFIA.....	37
7.JURISPRUDENCIA.....	40

ABREVIATURAS

ADPIC: Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

BOPI: Boletín oficial de la propiedad industrial.

Cit: Cita.

LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

P: Página- **pp:** Páginas.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TS: Tribunal Supremo.

TSJ: Tribunal Superior de Justicia.

TSXG: Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

UE: Unión Europea.

1.INTRODUCCIÓN

Este trabajo esta dedicado al estudio de la marca renombrada y en especial al análisis jurisprudencial de la marca ZARA, aplicándole a dicha marca en todo caso una gran protección reforzada debido a su renombre.

Una marca renombrada es aquella que alcanza un grado de conocimiento o difusión más generalizado entre el público en general¹. Por ello, no cabrá registro de una marca coincidente o similar para ningún tipo de productos por muy diferentes que sean de los identificados por la marca renombrada².

Cabe destacar que la Ley de Marcas (en adelante LM) ha sufrido recientes modificaciones que también afectan a este tema. El pasado 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, que introduce modificaciones importantes en la ley actual de marcas 17/2001 de 7 de diciembre. El objetivo de dicha reforma es armonizar la normativa española vigente con la directiva europea 2015/2436 relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros en materia de marcas³.

Una de las modificaciones más llamativas ha sido la supresión de la marca notoria en el artículo 8 LM, en el que ya solo se contemplan la marca renombrada y el nombre comercial que goce de renombre⁴. La anterior LM definía la marca notoria en su

¹ <https://www.alvarezramosabogados.com/marca-notoria-y-marca-renombrada/>. Consultado el día 8 de febrero de 2020

² MENÉNDEZ AURELIO Y ROJO ANGEL., *Lecciones de derecho mercantil*, volumen I, 17º edición, Civitas, P 275.

³ <https://www.agmabogados.com/modificaciones-de-la-actual-ley-de-marcas/> Consultado el día 8 de febrero de 2020

⁴ MARCO ARCALÁ.L. *Comentario breve del Real Decreto- ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados*. ADI 39 (2018-2019) P 339

artículo 8.2 como aquella conocida por la mayor parte del público al que iban destinados los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca ⁵. Mientras que la marca renombrada se recogía en su apartado tercero, clasificándola como aquella marca conocida por el público en general⁶.

El motivo que me ha llevado a la elección de este tema ha sido el gran interés por la protección de la marca en el derecho mercantil, y en concreto cómo afecta dicha protección a una marca renombrada de tanto arraigo como es en España la marca Zara.

Decidí hacer un análisis jurisprudencial, ya que es un tema en el que cada sentencia va a aportar diferentes situaciones, lo que me llevaría a obtener un amplio conocimiento en esta materia, y en las cuales las resoluciones que se presentan pueden resultar ser de la misma índole, pero las interpretaciones pueden ser dispares.

Por otra parte, tenía cierto interés personal en llevar a cabo un estudio más profundo y concreto, y sobretodo aprender en que se basan y como se apoyan tanto el Tribunal Supremo (en adelante TS) y el tribunal superior de justicia de Madrid (en adelante TSJ) para tomar una resolución, que en muchos casos tiene un alto nivel de complejidad.

La metodología que he llevado a cabo a la hora de realizar este trabajo, como he mencionado anteriormente se basa en un estudio jurisprudencial. Analizando lo que sucede en cada una de ellas, y observando cuál ha sido la prueba decisoria para saber porqué se ha resuelto de tal manera determinada en cada coyuntura. También he realizado un pequeño estudio sobre la marca Zara, en el cual simplifico de manera resumida la historia de dicha marca, el registro de la misma, así como la influencia que tiene esta marca de tal renombre en el mercado. Por otro lado, me pareció importante

⁵ Art. 8.2 LM “A los efectos de esta ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocido por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. (...)”

⁶ Art 8.3 LM “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier genero de productos, servicios o actividades”.

dedicar un apartado a la protección que recibe la marca renombrada en el ordenamiento jurídico español, ya que es una pieza básica de este trabajo entender que es una marca renombrada y la protección que recibe la misma.

He realizado un proceso de selección a través de la jurisprudencia nacional de distintas sentencias llevabas a cabo por los tribunales españoles, tanto por el TSJ de Madrid como por el TS.

En primer lugar, he analizado en orden cronológico las sentencias relativas al TS, las cuales se ubican desde el año 2002 ya que es la fecha más próxima a la promulgación de la LM de 2001, hasta el año 2014, haciendo una búsqueda atrás ya que el TS a partir del año 2014 no trata ninguna sentencia que corresponda con el criterio de búsqueda a seguir.

En segundo lugar, he analizado las sentencias relativas al TSJ de Madrid, he escogido este tribunal ya que el resto de tribunales de las distintas comunidades autónomas no se pronunciaban sobre mi perspectiva de búsqueda, lo cual tiene lógica ya que es en Madrid donde encontramos la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM). Dichas sentencias van del año 2012 al 2019, en este caso el rango de búsqueda era más amplio por lo que me ha parecido interesante analizar las sentencias del TSJ desde un rango anterior hasta llegar prácticamente a la actualidad.

He tratado de buscar sentencias en las cuales el grupo INDITEX presenta recursos ante otras marcas al encontrarse con un problema de registro, es decir, marcas que se registraban ante la OEPM, y podían entrañar un gran riesgo de confusión entre la marca que se quería registrar y la marca renombrada ZARA, tanto fonética como gráficamente e incluso se podía interpretar dicho registro como un aprovechamiento del renombre de la marca, por tanto la marca Zara se oponía a dicho registro.

A la hora de llevar a cabo este estudio jurisprudencial pude encontrar un gran número de sentencias que resolvían las cuestiones planteadas a través de un mismo tratamiento. Me he topado con sentencias en las cuales se pretendían registrar signos idénticos para los mismos productos, signos similares para los mismos productos, o incluso signos iguales para productos distintos. Por otro lado, he tratado no solo de elegir sentencias en las que se viera favorecida la marca Zara tras conseguir la estimación de los recursos

que presentaba, sino también poder observar casos en los que finalmente las marcas que eran demandadas conseguían finalmente su registro ante la OEPM.

Queda así centrado el objeto del presente trabajo, que reviste indudable interés por su litigiosidad, y que será analizado a la luz del Derecho español, y de las resoluciones de la jurisprudencia que han contribuido a clarificar las cuestiones que se han suscitado en la práctica al respecto.

2.LA MARCA ZARA GRUPO INDITEX

2.1. Historia de la Marca Zara

En 1963 el negocio de Amancio Ortega⁷ comienza su actividad en A Coruña, en un modesto taller en el que realizan vestidos y batas de mujer para su distribución. El avance fue tan grande que consiguió que en 10 años su plantilla pasara a estar formada por 500 personas. En el año 1975 después de 12 años dedicados a la fabricación textil, abre su primera tienda en A Coruña. ⁸, la cual se basó en productos de moda similares a los populares de la época, los cuales eran de alta gama, pero a un precio más bajo.⁹

En el año 1985, se crea el grupo Inditex¹⁰, en el que se agrupan todas las marcas y actividades de la empresa, y en 1988 se abrió la primera tienda fuera de España, la cual se estableció en Oporto, Portugal¹¹.

Con el paso de los años sus locales se empezaron expandir, así como la marca Zara empezó a tener una gran importancia no solo en el mercado español, sino más allá de sus fronteras. Hasta llegar a conseguir una internalización incursionado en los cinco continentes, y dentro de estos en sus ciudades más importantes.¹² Estas estrategias de

⁷ Fundador del grupo Textil Inditex y de la cadena de tiendas de ropa más conocida del grupo ZARA

⁸ <https://www.inditex.com/es/quienes-somos/nuestra-historia>. Consultado el 12 de febrero de 2020

⁹ <https://tentulogo.com/zara-la-historia-de-la-marca-que-revoluciono-la-moda/>. Consultado el 7 de mayo de 2020

¹⁰ Industria de diseño textil.

¹¹ <https://www.shbarcelona.es/blog/es/amancio-ortega-inditex/>. Consultado el 7 de mayo de 2020.

¹² <https://bienpensado.com/historia-marca-zara/> c

internalización se han llevado hasta la actualidad, bien sea a través de establecimientos físicos o vía internet, mediante la venta de sus productos en sus tiendas online.

En el año 2017 Zara consiguió situarse como la marca más valiosa en España¹³. Y a día de hoy podemos decir que Inditex es una de las mayores compañías de distribución de moda en el mundo, destacando también la notoriedad que adquiere Zara dentro de dicho grupo textil, siendo esta la marca más conocida y con mayor número de ventas del mismo.

2.2. El registro de la Marca Zara

En el libro dedicado a Amancio Ortega, se comenta que el registro de la Marca Zara es un registro curioso debido a que Amancio Ortega quiso registrar la Marca como “Zorba” en lugar de Zara, pero en el registro de patentes y marcas ya había otro comercio con dicho nombre. Por lo que Amancio Ortega jugó con las letras hasta que finalmente decidió registrarla como Zara por mera casualidad y no por motivos más profundos¹⁴.

La historia del registro deja marcado al dueño de Zara por otro suceso muy curioso que se da en 1996. La marca Zara trabajaba una línea de productos en sus primeras colecciones las cual se denominaba N&B classic, dicha marca se había registrado para comercializar con ese nombre productos textiles como prendas de vestir, calzado y sombrerería. Por ello Inditex decidió establecer un recurso contra la mismísima NBA, la liga de baloncesto profesional norteamericana, en la que los abogados de Inditex establecían que entre la línea textil y la NBA existía identidad o semejanza fonética, gráfica y conceptual que podían inducir a confusión en el mercado.

Consultado el 8 de mayo de 2020

¹³ <https://es.kantar.com/empresas/marcas/2017/septiembre-2017-brandz-espana-marcas-mas-valiosas/>. Consultado el 8 de mayo de 2020

¹⁴ https://books.google.es/books?id=FtkdCwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=nomenclatura+marca+zara&source=bl&ots=JNNx5LI1_v&sig=ACfU3U0C-Tk2Hg7pK_9J0Z49DtOVjMhwdA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj3-7w-LXnAhXQxoUKHfUQCzEQ6AEwDXoECAoQAQ#v=onepage&q=NOMENCLATURA&f=false. Consultado el 16 de febrero de 2020.

Finalmente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (en adelante TSXG) en 1996, desestimo el recurso impuesto por Inditex contra la NBA en relación a la marca N & B¹⁵. El TSXG no entró a discutir la similitud de productos ni la fecha de registro, sino que se centra en discutir que la marca N&B debía pronunciarse como < ene y be >, y la de la liga de baloncesto < ene be a >. Señaló el tribunal también que la marca N&B carecía de significación, mientras que NBA respondía a un acrónimo de una liga de baloncesto cuyo conocimiento por la generalidad parece imposible de discutir.

Amancio Ortega también cuenta en su libro que intentó impugnar la concesión de la marca “Zarra” al mítico ex Futbolista Vasco. En este caso, el TSXG en la sentencia de 2 de febrero de 1998¹⁶, estimó que una sola letra no es suficiente para que exista riesgo de confusión entre las marcas Zarra y Zara¹⁷.

Tras la polémica con la NBA y con la marca Zarra, finalmente se registro la marca Zara el 19 de junio de 1978, para productos de la clase 25 relacionados con prendas de vestir. Y más tarde, el 1 de agosto del 2000 se solicitó la marca nacional mixta, registrada en las clases 25 y 35, para servicios comerciales, retail, publicidad, procesamiento de datos. Hasta conseguir a día de hoy que la marca Zara se registre productos de las clases 1,2,13,15,17,18,22,23,24,26,27,37,38,4,9,11,36,39,40,41,42,6,19,11,21,34,4,28,8,16,3,20,14¹⁸. Esta gran clasificación se base en la clasificación Internacional de productos y servicios, Clasificación de Niza¹⁹.

15 <https://www.modaes.es/back-stage/bimba-vs-bimba-y-otros-duelos-de-marcas-en-la-moda.html>. Consultado el día 15 de febrero de 2020.

16 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo contencioso. De 2 de abril de 1998. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES: TSJGAL: 1998:1885

17 https://books.google.es/books?id=FtkdCwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=nomenclatura+marca+zara&source=bl&ots=JNNx5LI1_v&sig=ACfU3U0C-Tk2Hg7pK_9J0Z49DtOVjMhwdA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb3-7w-LXnAhXQxoUKHfUQCzEQ6AEwDXoECAoQAQ#v=onepage&q=NOMENCLATURA&f=false. Consultado el 16 de febrero de 2020

18 <https://sede.legal/marcas/>. Consultado el 8 de mayo de 2020

19 Definición Clasificación de Niza según la OEPM “es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. El solicitante español debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca, en el momento de la solicitud”

2.3. La influencia de la marca Zara como marca renombrada en el mercado.

Como se ha indicado antes una marca renombrada es aquella que alcanza un alto grado de difusión y conocimiento entre el público en general.

La marca Zara a lo largo de los cuarenta y cinco años que lleva en rigor ha conseguido posicionarse en una de las marcas españolas, más conocidas a nivel mundial, no hay gran capital la cual no cuente con una tienda Zara en alguna de las calles mas transitadas.

Concretamente tal es el fenómeno de esta marca que dentro de los productos españoles más conocidos mundialmente encontramos en tercer lugar la industria de la moda y complementos, todo ello debido al efecto de la marca Zara e Inditex en su conjunto.

Tal es el renombre del que goza esta marca que según un estudio elaborado por el Foro de marcas Renombradas Españolas, el Icx²⁰ e Interbrand²¹. Zara también es una de las marcas más valoradas en otros países. Destaca el dato de que los niveles de renombre más altos que posee dicha marca no se encuentran en España (su país de origen) sino que se sitúa en México ²².

Por todo ello, puedo llegar a la conclusión de que moda en España y en gran parte del mundo es igual a ZARA.

²⁰ Definición ICEX según economipedia “el instituto de comercio exterior es un organismo público español que se encarga de promocionar a las empresas españolas a nivel internacional, mejorar su competitividad y captar inversiones extranjeras hacia España”

²¹ Definición de interbrand según Asociación de Marketing de España” se trata de la consultora de marcas más grande y valorada del mundo. La cual se encarga de gestionar el valor de una marca al colocarla como punto focal de los objetivos estratégicos de la organización”

²² <https://www.modaes.es/back-stage/zara-lidera-de-nuevo-la-lista-de-marcas-espanolas-mas-valiosas.html>. Consultado el 16 de febrero de 2020.

3.LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL

3.1. Preliminar

La marca renombrada exige averiguar el alcance de sus disposiciones internas vigentes tanto en la LM como en la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD) tal y como expresa MONTEAGUDO²³.

Ambas leyes coinciden en que a la hora de determinar los factores de ilicitud que permiten el recurso, se centran en que se busca una pretensión de obtener una ventaja del carácter distintivo del signo renombrado, una pretensión de obtener una ventaja desleal del renombre de la marca anterior y la pretensión de evitar ocasionar un riesgo de dilución.

3.2. La protección de la Marca Renombrada en la Ley de Competencia Desleal

En ocasiones, resulta conveniente acudir a la LCD debido a la falta de protección efectiva de la marca renombrada. Pero hay que advertir que los actos de competencia desleal pueden proteger derecho de exclusiva como complemento, no como facultad del interesado. Por ello, la utilización de la marca renombrada por un tercero puede ocasionar actos de confusión (artículo 6 LCD) y actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD)²⁴.

²³ MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, p.187

²⁴ O'CALLAGHAN.X., CASADO.A, COS.J, DEL ELZABURRU.A, DE LA FUENTE.E, GÓMEZ.AJ, GUIX.V, RODRÍGUEZ.L, RUIZ.V, SELAS. A, DEL VALLE.J, *Propiedad industrial: teoría y práctica*. Editorial Centro de estudios Ramón Areces. 2018, p 155.

3.2.1. los actos de confusión

La noción del riesgo de confusión está presente tanto en la LM como en la LCD. El legislador ha prescindido en ambos cuerpos legales de una definición de confusión. FERNÁNDEZ- NOVOA sostenía que era un concepto jurídico que necesitaba precisarse de manera terminológica.²⁵

En la LCD queda definido el acto de confusión en un artículo 6 como “*todo comportamiento idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno*”. MONTEAGUDO nos dice que el acto desleal se produce cuando el consumidor no percibe de manera correcta la procedencia empresarial de un producto o servicio²⁶. Los criterios que determinan que hay riesgo de confusión son los siguientes:²⁷

- Tiene que ser un acto de concurrencia, es decir, un acto realizado en el mercado.
- Tiene que ir dirigido contra los llamados signos distintivos o las creaciones formales.
- El acto tiene que encerrar peligro de confusión para el destinatario.
- Tiene que tener el acto un contenido presuntivo.
- La prohibición de los actos de confusión tiene un carácter objetivo, es decir, para determinar la ilicitud se toma en cuenta el comportamiento del autor no su intencionalidad.
- No es necesario que este acto cause un daño efectivo o produzca un perjuicio determinado para que se de la confusión.

MONTEAGUDO defendía que las marcas renombradas por el hecho de ser renombradas son más difíciles de confundir con aquellas que no poseían el carácter

²⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA.C.. *Fundamentos de Derecho de marcas*, p 197 y siguientes, cita extraída de MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid 1995, p.213

²⁶ MONTEAGUDO. M. *El riesgo de confusión en el Derecho contra la Competencia Desleal en la protección de la marca renombrada*. Civitas. Madrid, pp 236-245

²⁷ https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbFljTAAAUndeZMjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoABqEfhdUAAAA=WKE. Consultado el día 9 de mayo de 2020.

renombrado. Es decir, si seguimos dicha afirmación entendemos que no se produce confusión, pero si un aprovechamiento.

Por otra parte, FERNÁNDEZ-NOVOA nos dice que la confusión será mayor cuanto más intensa sea la notoriedad y el grado de difusión del signo con respecto al cual se planteó una cuestión²⁸.

3.2.2. La explotación de la reputación ajena

La explotación de la reputación ajena está regulada tanto en la LM como en la LCD. En la LCD la encontramos en el artículo 12 como he citado con anterioridad y lo califica como aquel “*aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el comercio*”.

MONTEAGUDO²⁹ nos dice que, para considerar esta conducta como desleal, será necesario que exista un uso o como dice la LCD el empleo del signo distintivo, no basta con el mero registro del signo. Para poder afirmar la deslealtad de conductas llevadas a cabo por el titular de la marca, hay que utilizar reglas comparativas con las que diferenciar los supuestos desleales de aquellos en los que no hay aprovechamiento, por lo tanto, no desleales. Las reglas que se proponen son:

- El grado de implantación de la marca en el tráfico mercantil.
- El grado de esfuerzo en las inversiones.
- El grado de proximidad competitiva entre las actividades que lleva a cabo el titular de la marca renombrada y el titular que lleva a cabo el uso no consentido del signo.
- El grado de homogeneidad.

3.3. La protección en la Ley de Marcas

En la LM a la hora de hablar de la marca renombrada, en primer lugar, deberemos destacar los criterios para determinar que la marca goza de renombre. Una vez

²⁸ FERNÁNDEZ-NOVOA, *Derecho de marcas*, p 261, cita extraída de MONTEGAUDO.M, “*la protección de la marca renombrada*”, Civitas, Madrid, 1995, p 243.

²⁹ MONTEAGUDO.M. *La protección de la Marca Renombrada*. Civitas. Madrid, pp 249-261

analizados estos criterios, habrá que determinar el alcance de la protección que se da a la marca renombrada.

Seguidamente, como ya he adelantado la LM ha sufrido una profunda reforma que afecta de forma directa al régimen de las marcas renombradas, por lo que analizaré también esa reforma y en concreto, los artículos 8, 34.2.c y e 43.3 relativos a la LM que reflejan la protección de las marcas renombradas frente al pretendido acceso registral de otros signos.

3.3.1. Criterios para determinar que la marca goza de renombre

En primer lugar, cabe destacar que, para obtener el renombre de la marca en España, este renombre debe alcanzarse en nuestro territorio, no siendo necesario alcanzar dicho renombre en otro país. Pero el renombre también se puede dar en España con independencia de que la marca se haya utilizado o no en nuestro territorio. Esto se debe a las cada vez más amplias relaciones comerciales y a las grandes campañas publicitarias³⁰. Destacando el artículo 16.2 del acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)³¹, que nos dice que la notoriedad de la marca puede darse como promoción de la marca, y el artículo 6 bis del Convenio de París³², a través del cual no se pueden establecer más limitaciones que las recogidas en dicho precepto.

³⁰ FERNANDEZ MASIA.E, *La protección internacional de las marcas notorias y renombradas*, en revista electrónica de estudios internacionales, nº 2, 2001, p.9

³¹ Art 16.2 ADPIC “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca “

³² Art 6 bis del Convenio de París “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso

En segundo lugar, un criterio para determinar que la marca goza de renombre sería su notoriedad preeminente. Esta se presume por un uso prolongado del signo, el cual se da gracias al despliegue publicitario del producto, a los numerosos establecimientos que ofrecen dicho producto y a la venta de dichos productos. La notoriedad no sería más que el fruto de la calidad del producto marcado o del servicio que se ofrece. Hay que destacar también que para que la marca notoria se considere como tal, deberá ser conocida dentro del círculo de los consumidores interesados como signo indicador del producto servicio.³³

En tercer lugar, encontramos la posición de exclusividad. Es criterio es el que divide las marcas que merecen protección contra el riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo y aquellas que no lo merecen. La marca debe gozar de exclusividad en el mercado, de manera que será la misma marca la que sugiera el producto o servicio que distingue.³⁴

En cuarto lugar, encontramos la originalidad. Dicha marca debe ser una palabra que sea descriptiva de los productos y servicios que distingue. Barbero Checa nos dice que cuanto *mayor el carácter distintivo intrínseco de la marca renombrada, es decir, su originalidad, mayor habrá de ser la diferencia entre los signos enfrentados para no incurrir en la semejanza prohibida por la norma.*³⁵

Por último, otro de los criterios sería la especial valoración que se le da a la marca renombrada en el mercado. Este criterio se refiere a que la marca deberá suscitar en el estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (...) “

³³ PACÓN, A. (1993). “*Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación*”. Derecho PUCP, (47),303-384. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6683> pp 323-324

³⁴ PACÓN, A., “*Marcas notorias...*” cit, p 326.

³⁵ BARBERO CHECA, JL, *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*, Thomson-Civitas, 2003, p 199.

público una asociación con una alta calidad, larga tradición, ser una empresa que destaca y otras características similares que lleven a los consumidores a crear determinadas preferencias. La especial valoración en el mercado, solo necesita tener una representación en la mente del público, no es necesario que el producto posea objetivamente una calidad extraordinaria.³⁶

3.3.2. Alcance de la protección

Las marcas renombradas disfrutan de una protección reforzada, y esta protección a su vez se manifiesta en dos planos diferentes. El primero sería la posibilidad de proteger la marca al margen del registro, y el segundo la posibilidad de proteger la marca renombrada el margen del principio de especialidad.

En la LM podemos ver dicha protección en el artículo 6³⁷, el cual nos indica que no se podrán registrar marcas que sean idénticas a una marca anterior, o sus productos o servicios sean idénticos a la marca anterior, llegando a producir confusión entre el público, o riesgo de asociación con la marca anterior.

Por otro lado, también encontramos dicha protección en el artículo 34 LM³⁸. Que nos indica que el titular de la marca registrada, tiene la facultad de prohibir a un tercero el uso de su marca cuando la marca goce de renombre en España.

³⁶ PACÓN. A, “*Marcas notorias...*” cit, p 328.

³⁷ Art 6 LM “No podrán registrarse como marcas los signos: Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior (...)”

³⁸ Art 34 LM “ (...) Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del

Este reforzamiento del ámbito de protección de la marca renombrada solo procederá cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero pueda indicar conexión entre los productos o servicios y el titular de la marca renombrada, cuando el uso de signo por un tercero pueda generar aprovechamiento indebido del renombre de la marca, cuando el uso de un signo idéntico o similar pueda implicar menoscabo de la marca renombrada y cuando el uso del signo pueda implicar aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca renombrada.³⁹

3.3.2. De la Ley de Marcas de 2001 a la Ley de Marcas de 2018

Luis Alberto Marco Arcalá ⁴⁰ nos indica que la LM ya había sido modificada con anterioridad, pero esta reforma ha sido la más profunda hasta la fecha.

Aunque excede del objeto de este trabajo el análisis de dicha revisión, sí que merece la pena mencionar, aunque sea esquemáticamente, que las principales modificaciones introducidas en esta reforma son entre otras un nuevo concepto de marca en el actual artículo 4LM, las figuras de la marca notoria y renombrada (las cuales explicaré con posterioridad). Se han modificado los artículos 5 y 6 LM, en particular se ha ampliado el ámbito de aplicación de todas las causas de denegación concernientes a las formas en su artículo 5.1.e LM. También se ha modificado la excepción de distintividad en cuanto a la fecha en la que debe haber obtenido esta cualidad, además de suprimirse la referencia a la distintividad global de un conjunto de elementos no distintivos como segunda excepción a las prohibiciones absolutas basadas en la falta de carácter distintivo, hasta ahora contenida en el antiguo y ya derogado artículo 5.3 LM. En cuanto a las novedades relativas al procedimiento de registro también se han modificado varios de los preceptos, en concreto los artículos 12,19,21 a 23, 27 y 29 LM. Los cambios en la

carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre (...)”

³⁹ TATO PLAZA.A, “Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas”. Revista de la Asociación Ius Et Veritas, nº 31, 2005, p 36.

⁴⁰ MARCO ARCALÁ.L. *Comentario breve del Real Decreto- ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados*. ADI (2018-1019). P 336

materia referida a los derechos del titular de la marca y los límites del derecho de la marca han sido muy profundos, reforzando los deberes del titular de la marca estableciendo unas consecuencias muy rigurosas para su comportamiento.

Por otro lado, se ha modificado el artículo 39 LM, el cual nos indicaba que para el deber de uso efectivo de la marca se establecían cinco años, y con la nueva reforma se establece que desde su registro ya sea firme y no desde la fecha de publicación en el boletín oficial de la propiedad industrial (BOPI), lo que puede incrementar este plazo en muchas ocasiones.

Sin duda alguna una de las modificaciones más destacadas y relevantes de esta reforma ha sido la atribución a la OEPM de competencia para declarar la nulidad y caducidad de las marcas, bajo la posterior tutela de la jurisdicción contencioso- administrativa.

El paso de la LM de 2001 a la actual Ley ha servido para adecuar nuestro Derecho interno al Derecho de marcas de la Unión Europea, en adelante UE, y asimismo para incorporar importantes planteamientos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, sobre las marcas y signos distintivos, en los aspectos que son aspectos muy positivos de esta modificación, como es evidente.

3.3.4. Artículos relativos a la marca renombrada dentro de la nueva ley de marcas

Como he nombrado antes una de las modificaciones que llevó a cabo la reforma, fue la supresión de la marca notoria en el artículo 8 LM, en el que actualmente ya solo queda reflejado la marca renombrada y el nombre comercial que goce de renombre. Este cambio no supone desproteger la marca notoria, es más, aporta incluso claridad en la confusión entre el ámbito de protección de las marcas notorias y renombradas en la antigua versión del referido artículo 8LM. La marca notoria es conocida entre los sectores interesados a los que pertenecen los productos o servicios distinguidos con dicha marca, y la marca renombrada la difundida entre el público en general, por ello es obvio que no puedan disponer de una misma protección, y así se aclara en esta reforma. La protección reforzada del artículo 8 LM va más allá del principio de especialidad de la marca, es solo para las marcas renombradas, mientras que la protección de las marcas notorias no irá más allá del concreto sector en el que se mantiene su amplio conocimiento, sin excepción alguna a dicho principio.

También encontramos el artículo 34.2.c LM, en el que se nos habla del derecho conferido por la marca. Concretamente, el derecho que tiene el titular a prohibir a un tercero el uso sin su consentimiento de los productos o servicios para los que esté registrada la marca cuando este goce de renombre en España, y con el uso del signo realizado sin causa justa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Por otro lado, ubicamos en la nueva LM el artículo 43.3, el cual se refiere al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. Se nos dice en dicho artículo que para llevar a cabo el cálculo de esta se tendrá en cuenta el renombre y prestigio de la marca.

4. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA MARCA RENOMBRADA ZARA

4.1. Introducción

Tras analizar la protección que recibe la marca renombrada en el Ordenamiento Jurídico Español, e introducir de manera breve a la marca Zara, voy a pasar a realizar el estudio de la jurisprudencia, el cual ha sido comentado en la introducción de dicho trabajo.

El tratamiento jurisprudencial se centra en resoluciones tanto del TS, como del TSJ de Madrid. Las sentencias que he escogido del TS se encuentran situadas en un margen de tiempo que va desde 2002 a 2014. La búsqueda de jurisprudencia del TS basada en el estudio de la marca renombrada Zara me ha resultado muy llamativa ya que ha consistido en una búsqueda atrás de jurisprudencia siendo imposible llegar hasta la actualidad. Escogí sentencias desde el año 2002 ya que era la fecha más próxima a la promulgación de la LM de 2001, hasta el año 2014, ya que con posterioridad el TS no trata ninguna sentencia la cual encajara con mi criterio de búsqueda.

En cuanto a la jurisprudencia estudiada del TSJ, he escogido el TSJ de Madrid debido a que la mayoría de Sentencias se encontraban albergadas en este tribunal, concretamente solo encontré otra sentencia de otro tribunal, el TSJ de Aragón. Lo cual tiene sentido en virtud de que es en Madrid donde encontramos la OEPM.

El margen de tiempo de las sentencias del TSJ de Madrid sentencias van del año 2012 al 2019. He querido analizar sentencias recientes, pudiendo llegar en el estudio de la jurisprudencia de este tribunal hasta prácticamente la actualidad.

Por otra parte, las sentencias trabajadas se basan exclusivamente en un criterio de selección en el que encontramos un problema de conflicto entre el registro de la marca que se quiere reconocer ante la OEPM, y la marca renombrada Zara. Dichas marcas presentan una gran similitud fonética, incluso visual, pudiendo crear un gran riesgo de confusión entre ambas marcas, o incluso aprovechamiento del renombre de la marca Zara. Por ello, la industria INDITEX se opone a dicho registro, intentándolo evitar a toda costa.

El número de sentencias que encontré fue muy extenso, ya que dentro de los problemas de conflicto entre registro de las marcas había varios casos, entre ellos; sentencias en las que se pretendía registrar signos idénticos para los mismos productos, signos similares para los mismos productos, o incluso signos iguales para distintos productos.

Por último, he tratado de buscar sentencias en las cuales los tribunales defendieran a la marca Zara, a través de la aplicación de su gran protección reforzada, estimando los recursos interpuestos por Zara y no concediendo el registro de la otra marca ante la OEPM. Pero, por otra parte, también he escogido otras sentencias en las cuales la protección reforzada de la marca Zara no es suficiente, y finalmente sus marcas rivales consiguen la inscripción en la OEPM, lo que deriva en una convivencia de ambas marcas en el mercado.

4.2. Protección de la Marca Renombrada Zara en sentencias del Tribunal Supremo

4.2.1 Caso ZARATOURS. STS de 2 de junio de 2014.

Exposición de los hechos

En dicha sentencia se produce la interposición de recurso que hace ZARA ante la aceptación en la OEPM de VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO para distinguir actividades en la clase 39.

El grupo Inditex alega que ZARA es una marca renombrada, a la cual le caracterizan el elemento cuantitativo y cualitativo.

La empresa ZARATOURS por su parte dice que no se da confusión entre una marca y otra, ya que suenan fonéticamente diferentes y se diferencian también en sus gráficos.

Esta valoración se apoya en que la marca ZARA esta compuesta por una denominación sencilla y única, mientras que la marca solicitada se forma por un conjunto de términos.

Por lo tanto, no es ilícito aislar en la marca ZARATOURS el término ZARA porque está incluido en ese conjunto en el cual no es dominante, puesto que la marca dispone de la ya mencionada evocación de la ciudad de Zaragoza y constituye una simplificación del nombre social del titular.

La empresa mantiene su opinión manifestando que el nombre comercial ZARATOURS evoca a la ciudad de Zaragoza, lo cual le dota de distintividad de las marcas obstaculizadoras. También enfatiza en que no se puede aplicar el artículo 6.1.b LM ya que este artículo exige identidad o semejanza capaz de inducir a confusión o producir un riesgo de asociación.

Solución del tribunal

El TS señala en riesgo de confusión entre ambas marcas y finalmente se estima el recurso interpuesto por la entidad mercantil INDITEX

contra la resolución de la Directora General de la OEPM de 23 de abril de 2008, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 25 de septiembre de 2007, que acordó conceder el registro del nombre comercial VIAJES ZARATOURS VACAIONES Y OCIO para distinguir actividades en la clase 39.

Valoración crítica

Desde mi punto de vista, opino que la estimación por parte del TS del recurso interpuesto por INDITEX es correcta. Ya que, en mi opinión si que podría crearse un riesgo de confusión y asociación para un consumidor medio entre ZARATOURS y ZARA, y por tanto si que le sería de aplicación el artículo 6.1.b LM.

4.2.2. Caso ZARACELL. STS de 22 de julio de 2011.

Exposición de los hechos

En este caso, se nos da el recurso que interpone ZARA sobre la inscripción de la marca ZARACELL ¡Sabemos y Entendemos! para la clase 35 del nomenclátor.

La marca Zara alega que se reconozca el riesgo de asociación entre ambas marcas del artículo 6 LM, ya que existe similitud fonética y gráfica entre ambas marcas. Y por otro lado la marza ZARA, también busca que se le reconozca su notoriedad a través del artículo 8 LM.

Resolución del tribunal

La sentencia fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones; que en este caso esta efectivamente acreditado que la marca ZARA es notoria lo que hace que posea esta un mayor rigor en la comparación de los signos enfrentados.

También se nos dice que ZARA se compone por una única denominación, mientras que ZARACELL esta compuesta por un conjunto de términos, y que el termino Zara si que es cierto que se incluye en ese conjunto, pero que dicha expresión evoca a la ciudad de Zaragoza y telefonía móvil, siendo un diminutivo del nombre social , por lo que no habría confusión ya que el consumidor entendería esta marca con ZARAGOZA CELULAR S.L y no con los productos de ZARA.

Nos dice que las infracciones en las que se basa la incongruencia de la sentencia son las siguientes; la falta de respuesta a las alegaciones y pretensiones relativas a la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas sobre el riesgo de aprovechamiento o menoscabo del renombre o distintiva de las marcas prioritarias «ZARA», y la resolución de la cuestión objeto de debate sobre consideraciones que no fueron parte del debate procesal ni pueden reputarse como hechos probados o relevantes a tal efecto, como son la evocación a la ciudad de Zaragoza por el término «ZARACELL» y el conocimiento por el consumidor medio de que este distintivo es titularidad de la empresa Zaragoza Celular, S .

Finalmente, se desestima el recurso interpuesto por el grupo INDITEX ante su negación de la inscripción de la marca ZARACELL en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Valoración crítica

En esta sentencia, opino que no se daría en ningún momento un riesgo de confusión del artículo 6 LM entre ambas marcas. Ya que ni su denominación gráfica, ni fonética son semejantes y por tanto un consumidor medio podría distinguir estas dos marcas sin ningún tipo de problema. Además, ambas marcas se distinguen para productos muy distintos, por lo que tampoco crearía un riesgo de asociación.

4.2.3. Caso ZARAGUIAS. STS de 15 de julio de 2010.

Exposición de los hechos

En dicha sentencia entramos un recurso interpuesto por ZARA sobre la concesión de la marca "ZARAGUIAS LAS GUIAS TEMATICAS DE ZARAGOZA".

Dicha marca había sido inscrita en la oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "guías turísticas y comerciales, publicaciones y revistas, impresos, folletos y catálogos comerciales y publicitarios".

Resolución del tribunal

En la sentencia se alega que no hay semejanza entre las marcas, ya que son lo suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión y se desarrollan en ámbitos distintos, por ello no sería de aplicación la prohibición de registro del artículo 6.1 LM

ZARA alega en la sentencia un aprovechamiento del renombre de su marca (art 8 LM) y el tribunal se pronuncia hablando sobre el indiscutible renombre que esta marca tiene. Se nos dice también que todo dependerá de si, al margen de los componentes aplicativos, la utilización del término "ZARA" en la marca solicitada es tan relevante que minimiza los otros caracteres diferenciales, induciendo a error o confusión al

consumidor medio, que asociará la pretendida marca con la renombrada y creará que los servicios comercializados por aquella tienen el mismo origen empresarial".

Finalmente, se consigue el registro de la marca ZARAGUIAS para distinguir productos de la clase 16 del nomenclátor internacional, desestimando el recurso interpuesto por INDITEX.

Valoración crítica

Desde mi punto de vista, esta sentencia sería muy parecida a la del caso anterior, por lo que vuelvo a estar de acuerdo con la resolución del TS. Ya que a pesar de la notoriedad de la marca ZARA, considero que entre ambas marcas no se da el riesgo de confusión del artículo 6 LM. Por otro lado, tampoco observo que ZARAGUIAS quisiera aprovecharse del renombre de la marca ZARA, simplemente utiliza el término ZARA para evocar a la ciudad de Zaragoza. Por tanto, no cabría riesgo de asociación entre ambas marcas considerando también que los productos que ofrecen ambas son muy diferentes.

4.2.4. Caso ZARATOS. STS de 21 de enero de 2008.

Exposición de los hechos

En este caso, la industria INDITEX interpone recurso ante el registro de la marca ZARATOS, para servicios amparados en clase 39 del nomenclátor.

Se alega, que esta marca (ZARATOS) se registra sin que genere riesgo de error o confusión en el mercado, y descartando que con el registro de la marca solicitada se pretenda aprovechamiento del crédito de la marca renombrada ZARA. Profundizando en dos aspectos; el primero que nos indica que no se aprecia entre estas dos marcas semejanza que impida su convivencia en el mercado, ya que ZARA esta compuesta por dos únicas sílabas y ZARATOS por tres, lo que aleja de error o confusión a ambas denominaciones. Además de que ZARA es una marca denominativa y ZARATOS en su caso es mixta, ya que figura en una especie de rectángulo con unos flecos laterales.

Resolución del tribunal

Por otra parte, el TS hace mención al artículo 12.1 LM el cual indica que se prohíbe el registro de denominaciones que ofrezcan, con otras ya registradas, identidad o semejanza que pueda inducir a error en el mercado. ZARATOS indica que no se trata de un caso de identidad ni tampoco de semejanza, solo se trata de una coincidencia de algunas de sus letras. También cabe destacar que como nos indica dicha sentencia no se busca aprovechar el crédito, fama o clientela de otra denominación ya registrada anteriormente, y dice además que la marca ZARATOS no comercializa productos, son servicios de almacenaje y distribución de zapatos.

Ante estas alegaciones, EL TS responde que no se ha hecho una aplicación correcta del artículo 12 LM, diciendo que se produce un riesgo de asociación, e incurre, asimismo, en error en la comparación de las denominaciones enfrentada, que es fruto de la utilización de un concepto equivocado de semejanza. Desde otro punto de vista, El TS también menciona que hay una infracción del artículo 13 LM por aprovechamiento de la reputación ajena, al no tener en cuenta la notoriedad y el renombre de la marca ZARA.

Finalmente, se estima el recurso interpuesto por INDITEX contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca ZARATOS para servicios ampara servicios comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declara nula por no ser conforme a Derecho, declarando la denegación del registro de la referida marca.

Valoración crítica

En esta sentencia, considero que la marca ZARATOS con su registro, lo que intenta es repercutirse del renombre de la marca ZARA. Ya que ZARATOS en su defensa alega que es pura coincidencia entre algunas de sus letras, lo cual no me parece un fundamento lo suficientemente verídico. Además, los productos para los que están destinados ambas marcas si que podrían crear confusión entre una marca y otra, a la par

que riesgo de asociación para un consumidor medio. Por todo ello, estoy de acuerdo con la resolución que fundamenta el TS.

4.2.5. Caso ZARAUTO. STS de 10 de febrero de 2004.

Exposición de los hechos

En este caso nos encontramos ante el recurso interpuesto por INDITEX ante la inscripción de la marca ZARAUTO ante artículos de las clases 37 y 39.

INDITEX reclama la infracción de los artículos 12.1.1.a y 13.1.c LM.

Por otro lado, la marca ZARAUTO señala que se presentan diferencias fonéticas y gráficas suficientes y fuerza individualizadora para no estar incurso en la prohibición del artículo 12.1.a LM.

Resolución del tribunal

La sentencia también indica que ambas marcas comparadas en su conjunto son compatibles registralmente y que no existe riesgo de confusión entre ellas, aunque tengan el parecido en el término ZARA, ello no les hace incurrir en la prohibición del artículo 12.1.a LM. Se establecen claramente diferencias gráficas y fonéticas

También se rechaza la alegación que se hace al artículo 11 LM por la cual se acusa a la marca ZARAUTO en las prohibiciones de los apartados a/b/c. Así como tampoco es de aplicación del artículo 13.c LM ya que no se explica en que incurre el aprovechamiento del crédito recurrente, careciendo de todo fundamento jurídico.

Por último, se desestima el recurso interpuesto por INDITEX ante la sentencia que autoriza la inscripción de la marca ZARAUTO en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Valoración crítica

A tenor con la resolución de dicha sentencia, opino que, si que pueden darse confusiones gráficas, ya que ZARA y ZARAUTO, son muy parecidas en ese aspecto, resultándome también muy parecidas fonéticamente.

Por otro lado, ambas marcas están destinadas a productos muy diferentes lo que hace que en riesgo de confusión del artículo 6 LM se desprenda de ambas marcas. Por ello, desde mi punto de vista si la marca ZARAUTO se hubiera usado para productos similares con los que trabaja ZARA, el tribunal tendría que haber estimado el recurso, pero al ser tan dispares no veo que a un consumidor medio ambas marcas le lleguen a crear un riesgo de confusión, ni de asociación, por lo que estoy a favor con la resolución del tribunal.

4.2.6. Caso PASTA ZARA. STS de 25 de septiembre de 2002.

Exposición de los hechos

En esta sentencia encontramos el recurso interpuesto por INDITEX ante el registro de la marca PASTA ZARA S.A.

INDITEX recalca que el presente recurso se articula en la infracción de los artículos 11.1.a, 12.1.a, 13.d LM por parte de la marca PASTA ZARA.

Resolución del tribunal

En la presente sentencia se menciona que entre ambas marcas existen diferencias fonéticas y gráficas, así como diferencia de productos suficientes, para que ambos puedan convivir sin incurrir en ninguna prohibición. Además, no hay relación de áreas comerciales entre sus productos de la clase 30 el aspirante y de las clases 39 y 5 las del oponente, otro motivo que se nos da para indicar que no se puede llevar a cabo a la confusión.

Por todo ello, se desestima el recurso interpuesto por la INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) ante el registro de la marca PASTA ZARA.

Valoración crítica

En dicha sentencia observo que entre las marcas PASTA ZARA y ZARA no se da un riesgo de confusión al tratarse de productos muy diferentes, y sobretodo al usarse la palabra PASTA en una de las marcas, lo que hace que el riesgo de confusión desaparezca. Por otro lado, el uso de la palabra “zara” en la marca PASTA ZARA pienso que podría haberse usado para lucrarse del renombre de ZARA, y por ello sería de aplicación el artículo 8 LM. Por todo ello, en este caso mi opinión se aleja de la del tribunal, ya que la gran protección que adquiere una marca renombrada ante estos, en este caso es imperceptible.

4.2.7. Caso ZARA SOMNIUM. STS de 20 de diciembre de 2004.

Exposición de los hechos

En este caso, se interpone recurso por parte de INDITEX ante el registro de la marca ZARA SONMINUN, para distinguir servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional relativos a educación, formación y esparcimiento; publicación y revistas; espectáculos.

INDITEX invoca infracción de los artículos 1 y 12.1 a LM y artículos 13.c y 11 de la misma ley de marcas, aplicables al objeto de debate.

Así mismo, se menciona que se estaría utilizando el registro de la marca ZARA SOMNIUM para aprovecharse del crédito y de la reputación ajena de la marca ZARA, que es al que se dirige la prohibición del artículo 13.1 LM.

Resolución del tribunal

En la sentencia se menciona que entre ambas marcas hay suficientes disparidades que garantizan su recíproca diferenciación, excluyendo así el riesgo de error o confusión en el mercado. También se destaca el elemento denominativo de la marca ZARA SOMNIUM, tras el que aparece un gráfico circular cruzado por líneas horizontales, lo que hace que ambos signos sean claramente distinguibles a primera vista.

Por otra parte, también alega que no se puede tener en cuenta en este caso la notoriedad de la marca ZARA, pues solo podría extenderse al ámbito mercantil de la ropa confeccionada, o al mundo de la moda, y en ningún caso a los servicios de educación, esparcimiento y publicación de libros.

Se nos señala también que la marca ZARA es una marca renombrada por lo que requiere una protección ultrarreforzada. El renombre se aplica teniendo todos los datos expuestos; desarrollo comercial, importancia económica, conocimiento generado por la difusión en el mercado nacional como internacional, y conocimiento que se extiende mas allá de la moda.

Para terminar, se estima el recurso interpuesto por INDITEX contra la empresa ZARA SOMNIUM para servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, declarando que no procede el registro de la marca solicitada.

Valoración crítica

Este caso sería muy similar a la sentencia que he mencionado anteriormente. Hay una marca que utiliza la palabra “zara” en el nombre de su marca. Por tanto, al tratarse de productos muy diferentes podría no generar ese riesgo de confusión del artículo 6 LM, y quizá un consumidor medio no tendría ningún problema a la hora de asociar estas dos marcas. Pero considero que ZARA SOMNIUM podría haber intentado lucrarse del renombre de la marca ZARA, y por tanto entraría en juego la aplicación del artículo 8 LM. En dicha sentencia, por lo tanto, mi opinión si que coincide con la del tribunal.

4.3 Protección de la Marca Renombrada Zara en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

4.3.1. Caso ZAHARATUNA. STSJ de 24 de julio de 2019.

Exposición de los hechos.

En este caso, se nos plantea la interposición de un recurso tras la denegación de la marca ZAHARATUNA, en el registro de patentes y marcas.

Principalmente, se nos dice que hay una gran similitud entre ZARA Y ZAHARATUNA, teniendo estas dos marcas una impresión auditiva y visual muy próxima, especialmente desde el punto de vista fonético y auditivo, provocando así un gran riesgo de confusión. Destacar que la marca ZAHARATUNA se quiere inscribir en el registro también en la clase 25 la cual se una para proteger “Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería “, al igual que la marca Zara.

Es importante de señalar también, que la marca renombrada Zara tiene un mayor carácter distintivo, esto se debe a lo conocida que es por lo que tiene una mayor protección que otras marcas de menor valor distintivo. Por ello tal y como expresa la sentencia se daría un caso de confusión para los consumidores con un aprovechamiento de la reputación de los signos prioritarios.

Una vez expresados estos argumentos la marca ZAHARATUNA recurre mostrando su disconformidad y alegando que; las diferencias entre ambas marcas son muy destacadas. Señala principalmente que el vocablo ZARA no es igual que el de ZAHARA ya que a este se le añade la palabra TUNA, por lo que se le da suficiente diferenciación y no cabría error entre ellas ya que ambas tendrían singularidad. Además, añade que la marca ZAHARATUNA esta ligada a un pueblo de la provincia de Cádiz “ZAHARA DE LOS ATUNES” y por ello se da esa especie de acrónimo de “ZAHARATUNES”, diferenciándose así claramente con los productos protegidos por la marca ZARA.

Debido a las alegaciones de disconformidad anteriormente expuestas, se da la intervención de la marca renombrada, la cual expresa que la marca ZARA goza de

renombre y una simple visión de ambas marcas causan impresión de conjunto auditiva y visual muy próxima “ZAHARA” y “ZARA”, diciendo así que son palabras fonéticamente muy similares. Por ello sería de aplicación el artículo 6.1 letras a y b LM, el cual nos dice que no podrán registrarse marcas anteriores que creen un riesgo de confusión o asociación. Debido a esto ZAHARATUNES no tiene acceso al registro, ya que son muy similares fonéticamente y se usa para los mismos productos que la marca renombrada.

Solución del tribunal.

En la citada sentencia se destaca la importancia que tiene que la marca ZARA es renombrada, ya que si esta no fuera catalogada como renombrada y únicamente fuera similar, pero con productos distintos o en el caso de que no hubiera confusión entre los signos, si que se podría llevar a cabo dicho registro. Por esta razón, al tratarse de ZARA como marca renombrada se le aplicaría el artículo 8 LM. Lo único que se podría destacar es que la marca ZAHARA y ZARA sería la connotación geográfica, pero sería indiferente para impedir dicho riesgo de confusión.

Finalmente, se desestima el recurso presentado por ZAHARATUNES, por lo que no se puede registrar en el registro español de patentes y marcas dicha marca denominativa en la clase 25 del nomenclátor.

Valoración crítica.

En mi opinión, considero que existen criterios suficientes para que no se de el riesgo de confusión del artículo 6.1.a y b LM, ya que ZAHARATUNA desde un punto de vista gráfico y fonético es más asociable con el pueblo gaditano ZAHARA DE LOS ATUNES que con la marca ZARA. Por ello, no opino que ZAHARATUNA provoque un riesgo de asociación con la marca ya registrada, ni que se intentara conseguir un aprovechamiento de la reputación ajena, simplemente querían registrar una marca de acuerdo a el nombre de un pueblo y por ello usan “ZAHARA” dentro del nombre de su marca. Por otra parte, considero que uno de los riesgos que si que puede entrañar es que ambas marcas entran dentro de la clase 25 del nomenclátor, por lo que al usarse para

productos similares es lo único que podría llevar a confusión a la hora de asociar ambas marcas para un consumidor medio.

En este caso podemos observar la gran protección que posee ZARA en los tribunales, aplicándole finalmente el artículo 8 LM, al ser una marca que goza de renombre.

4.3.2. Caso ZAHARA PURA. STSJ de 14 de febrero de 2018.

Exposición de los hechos.

En dicha sentencia, la marca ZARA interpone recurso contra la solicitud de la OEPM por el que se pide la impugnación del registro de la marca ZAHARA PURA, para distinguir productos de la clase 14 (metales, joyería, bisutería).

Por ello, ZAHARA PURA alega que no se da la prohibición de los artículos 6.1 LM en relación con el artículo 88.c LM, solicitando que entre los signos enfrentados ZAHARA PURA y ZARA existen diferencias denominativas como para que puedan convivir de manera pacífica en el mercado. Esto nos quiere decir que ZARA y ZAHARA PURA difieren desde un punto de vista conceptual y fonético de manera suficientemente razonable como para que el consumidor medio pueda apreciarlas como realidades diferenciadas pertenecientes a distintos orígenes empresariales permitiendo por lo tanto su pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación para los consumidores.

La marca renombrada ZARA ante dichas alegaciones, insiste en la aplicación de la prohibición relativa del artículo 6.1.b. LM, ya que existe entre estas dos marcas; similitud aplicativa, son similares fonéticamente, similitud visual, protegen los signos productos idénticos y un claro riesgo de confusión.

Por ello, al tratarse ZARA de una marca con carácter renombrado le sería de aplicación el artículo 8 LM.

Solución del tribunal.

A pesar de la insistencia de ZARA ante la aplicación de los artículos anteriormente mencionados. Se comenta en tal sentencia, que a pesar de la existencia de identidad

aplicativa en clase 14, se aprecia la existencia de suficientes diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales entre ellos como para garantizar se pacífica convivencia.

Otro de los fundamentos de la marca renombrada es que la comparación que se hace entre los signos, debe ser una comparación en su conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado y realizada desde el punto de vista sintético. Es decir, la distintividad del nombre comercial la ofrece en el conjunto denominativo ZAHARA PURA, no se puede descomponer por partes, por ello la distinción es entre ZAHARA PURA y ZARA. Advirtiéndose evidentes diferencias denominativas y fonéticas.

Finalmente, se nos dice que, en este caso, el riesgo de confusión y asociación no cabe apreciar aprovechamiento de la reputación de la marca. Por tanto, no cabe la prohibición relativa del artículo 6.1.b LM y se acaba desestimando el recurso interpuesto por la industrial INDITEX, pudiendo así ZAHARA PURA utilizar dicho nombre y registrarlo ante el registro de patentes y marcas.

Valoración crítica.

En esta sentencia, considero que los tribunales han actuado de manera correcta. Debido a que ambas marcas se distinguen a la perfección, tanto gráfica como fonéticamente. Para empezar porque ZAHARA PURA se compone de dos palabras, mientras que ZARA únicamente es una, lo que desde el punto de vista de un consumidor medio no crearía ningún riesgo de asociación entre estas dos marcas. Por ello, en mi opinión, no sería de aplicación el artículo 6.1.1 LM, tal y como expresa también el TSJ de Madrid. En este caso la gran protección que le dan los tribunales a ZARA no es suficiente como para impedir el registro de la marca ZAHARA PURA.

4.3.3. Caso ZARINA. STSJ de 10 de mayo de 2012.

Exposición de hechos.

En esta sentencia lo que se recoge es la interposición de recurso por parte de la marca ZARA a la marca ZARINA registrada para productos y servicios de la clase 5 (farmacéuticos, veterinarios...).

A dicha marca ZARINA se le había concedido la inscripción ya que existía diferencia entre los signos enfrentados, ambas marcas poseían suficientes notas diferenciales y

había falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos, garantizando una diferenciación y excluyendo así el riesgo de confusión en el mercado. Por todo ello, resalta que no sería de aplicación el artículo 6.1.b LM.

La marca ZARA solicita en la sentencia la aplicación de los artículos 6.1.b y 8 LM, dado el conocido renombre de dicha marca. Nos indica que entre las marcas ZARINA y ZARA hay un evidente riesgo de confusión y asociación. Además de similitud aplicativa entre los productos de la clase 5, y los de las clases 25 y 35, incluso pueden encontrarse en los mismos canales de venta. Por ello ZARA pide que le sea aplicable el renombre que posee, consiguiendo anular así la resolución y el registro impugnados.

La marca ZARINA insiste en que hay una clara diferenciación entre estas dos marcas y no se da índice a error o confusión. Además de haber una incompatibilidad fonética y denominativa entre ZARINA y ZARA.

Solución del tribunal.

El TSJ de Madrid nos comenta que la prohibición del artículo 6.1.b LM, es decir, *“(...)que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada(...)”*, no se da ya que Zara es renombrada en materia textil y de confección, en clase 25, pero no en clase 5, que es la solicitada.

Por todo lo expuesto, se desestima el recurso interpuesto por Inditex, concediendo sucesivamente el registro de la marca ZARINA para productos y servicios de la clase 5, exclusivamente para productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, y herbicidas.

Valoración crítica.

En mi opinión, la actuación del TSJ de Madrid en este caso es correcta. Ya que hay una clara diferencia entre ambas marcas, en primer lugar, porque los productos que se

quieren vender con la marca ZARINA, tienen una clara diferencia con los de la marca ZARA, debido a que unos se trata de productos farmacéuticos y los otros de productos de prendas de vestir. Por otro lado, tampoco considero que haya confusión desde el punto de vista fonético ni gráfico, lo consumidor medio podría diferenciar fácilmente los productos que ofrecen ambas marcas. Por ello tal y como expresa la sentencia no se daría la prohibición relativa del artículo 6.1.b LM en esta resolución. Esta sentencia sería otro claro ejemplo de que a veces la gran protección que recibe una marca renombrada ante los tribunales no es suficiente.

5. CONCLUSIONES

Es interesante comenzar la exposición de las conclusiones señalando que la marca es uno de los bienes más preciados que posee cualquier empresa, debido a que otorga a sus productos y servicios un mayor prestigio y conocimiento entre los consumidores.

Después de haber realizado dicho trabajo si tuviera que definir la marca renombrada con dos palabras usaría; distintividad y reputación. Considero también que en la práctica cualquier consumidor medio es capaz de identificar una marca renombrada, como es ZARA o por ejemplo las más de cien marcas que se agrupan en el foro de marcas renombradas españolas.

A la hora de realizar el análisis jurisprudencial, he podido observar la gran protección que tiene la marca renombrada Zara ante los tribunales y el cuidado que se debe tener al querer registrar una marca la cual posea alguna semejanza con la marca renombrada. Esto se debe en que en numerosos casos he podido observar el riesgo de confusión y asociación que se produce entre la marca que se quiere registrar y la marca renombrada, llevando incluso a los tribunales a considerar que se ha producido una explotación de la reputación ajena entre ambas marcas. En la mayoría de estos supuestos es difícil competir contra una marca con tanta protección, pero si que he estudiado supuestos en los que estas marcas de menor protección recibían un trato favorable y consiguen finalmente ser registradas en la OEPM. En estos casos fundamentalmente se alega que no hay signos enfrentados, una falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos lo que garantiza una clara diferenciación y la exclusión del riesgo de

confusión en el mercado. También en muchos casos el criterio alegado era la incompatibilidad fonética y denominativa entre las marcas enfrentadas.

Un dato que se ha despertado curiosidad es que a través del estudio de la jurisprudencia he observado como en algunos de los casos el término Zara se usaba no para poseer el crédito o la fama de esta marca, sino como una evocación a la ciudad de Zaragoza, por el que se le atribuye distintividad. En estos casos se considera que un consumidor medio puede distinguir cuando se habla de la marca Zara y cuando se evoca a la ciudad de Zaragoza.

Por último, he podido examinar una como el nomenclátor que tiene adjudicado la marca renombrada Zara es cada vez más amplio, es decir, reúne mayores productos y servicios. Ya que en un primer momento solo de registro esta marca para productos de la clase 25 relativa a prendas, de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Pero con el paso de los años esta marca ha cogido una gran fuerza y se ha llegado a extender a productos registrados en las clases

1,2,13,15,17,18,22,23,24,26,27,37,35,38,4,9,11,36,39,40,41,42,6,19,11,21,34,4,28,8,16, 3, 20,14. Lo cual le otorga mucha más protección ante los tribunales, ya que pueden alegar que los productos o servicios que ofrecen las otras marcas que se quieren registrar, son utilizados ya por la marca ZARA.

6.BIBLIOGRAFIA.

Referencias doctrinales:

- BARBERO CHECA. JL, *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*, Thomson-Civitas, 2003
- FERNANDE MASIA.E, *La protección internacional de las marcas notorias y renombradas*, en revista electrónica de estudios internacionales, nº 2, 2001
- FERNÁNDEZ-NOVOA.C.. *Fundamentos de Derecho de marcas*, p 197 y siguientes, cita extraída de MONTEAGUDO.M. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid 1995.
- MARCO ARCALÁ.L. *Comentario breve del Real Decreto- ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados*. ADI 39 (2018-2019)
- MENÉNDEZ AURELIO Y ROJO ANGEL., *Lecciones de derecho mercantil*, volumen I, 17ª edición, Civitas,
- MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995
- MONTEAGUDO. M. *El riesgo de confusión en el Derecho contra la Competencia Desleal en la protección de la marca renombrada*. Civitas. Madrid

- O'CALLAGHAN.X., CASADO.A, COS.J, DEL ELZABURRU.A, DE LA FUENTE.E, GÓMEZ.AJ, GUIX.V, RODRÍGUEZ.L, RUIZ.V, SELAS. A, DEL VALLE.J, *Propiedad industrial: teoría y práctica*. Editorial Centro de estudios Ramón Areces. 201
- PACÓN.A, “*Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación*”, Derecho PUCP, 47,
- TATO PLAZA.A, “*Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas*”. Revista de la Asociación Ius Et Veritas, nº 31, 2005

Recursos informáticos:

- <https://www.agmabogados.com/modificaciones-de-la-actual-ley-de-marcas/>
- <https://www.alvarezramosabogados.com/marca-notoria-y-marca-renombrada/>
- <https://www.asociacionmkt.es/socios/interbrand/>
- <https://bienpensado.com/historia-marca-zara/>
- https://books.google.es/books?id=FtkdCwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=nomenclatura+marca+zara&source=bl&ots=JNNx5LI1_v&sig=ACfU3U0C-Tk2Hg7pK_9J0Z49DtOVjMhwdA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj3-7w-LXnAhXQxoUKHfUQCzEQ6AEwDXoECAoQAQ#v=onepage&q=NOMENC LATURA&f=false
- <https://economipedia.com/definiciones/instituto-comercio-exterior-icex.html>
- https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDEzMjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoABqEfhdUAAAA=WKE

- <https://www.inditex.com/es/quienes-somos/nuestra-historia>
- <https://es.kantar.com/empresas/marcas/2017/septiembre-2017-brandz-españa-marcas-más-valiosas/>
- <https://www.modaes.es/back-stage/zara-lidera-de-nuevo-la-lista-de-marcas-espanolas-mas-valiosas.html>
- <https://www.modaes.es/back-stage/bimba-vs-bimba-y-otros-duelos-de-marcas-en-la-moda.html>
- https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html
- <https://sede.legal/marcas/>
- <https://www.shbarcelona.es/blog/es/amancio-ortega-inditex/>
- <https://tentulogo.com/zara-la-historia-de-la-marca-que-revoluciono-la-moda/>

7.JURISPRUDENCIA

- Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 25 de septiembre de 2002. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2002:6147
- Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 10 de febrero de 2004. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2004:831
- Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 20 de diciembre de 2004. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2004:8236
- Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 21 de enero de 2008. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2008:258
- Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 15 de julio de 2010. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2010:3746
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 22 de julio de 2011. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2011:5522
- Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo contencioso. De 10 de mayo de 2012. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES: TSJM: 2012:7931
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso. De 2 de junio de 2014. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES:TS: 2014:2156
- Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo contencioso. De 14 de febrero de 2018. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES: TSJM: 2018:1487
- Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo contencioso. De 24 de julio de 2019. Búsqueda a través de CENDOJ. ECLI: ES: TSJM: 2019:5854